



P U T U S A N

No. 567 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual (Merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT BINTANG PESONA JAGAT, berkedudukan di Jl. Perusahaan No. 50 Desa Banjararum, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada : NANANG SETIAWAN, SH., dan kawan-kawan, para Advokat pada SURYOMURCITO & co, berkantor di Wisma Pondok Indah 2, Suite 702, Jl. Sultan Iskandar Muda, Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PT KARYA TAJINAN PRIMA, beralamat di Jalan Desa Sumpersuko RT. 14/RW. 04 Kecamatan Tajian, Kabupaten Malang, diwakili oleh HERMAN LESMANA, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUNG SETYAWAN, SH., MH., dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor "AGUNG SETYAWAN & REKAN", berkantor di Jalan Wonodri Sendang IV, No. 5 Semarang 50242, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2011;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa merek dagang "NEOMILD" adalah merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai "Direktorat Merek") berdasarkan Sertifikat Merek Nomor Pendaftaran 503266 tertanggal 17 Mei 2001 untuk kelas 34 (selanjutnya disebut sebagai "Sertifikat Merek No. 503266") (Bukti P-1) ;
- Bahwa pendaftaran merek dagang "'NEOMILD" dalam Daftar Umum Merek telah melewati tahapan yang ditentukan dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut sebagai "UU Merek"), yaitu :

Hal. 1 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011



10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah tanpa izin Penggugat memproduksi, memasarkan dan menjual kemasan rokok dan rokok yang menggunakan kata "NEO", telah melanggar hak eksklusif Penggugat atas merek dagang terdaftar "NEOMILD", karena antara merek dagang terdaftar "NEOMILD" dengan kata "NEO" yang digunakan pada kemasan rokok dan rokok produksi Tergugat terdapat persamaan pada pokoknya, yaitu berupa persamaan bunyi ucapan "neo";

Bahwa perbuatan Tergugat jelas merupakan perbuatan yang melanggar UU Merek ;

11. Bahwa faktanya, Penggugat tidak pernah memberikan izin/lisensi untuk menggunakan (vide Pasal 43 UU Merek) dan / atau mengalihkan hak atas merek dagang terdaftar "NEOMILD" yang dimilikinya, melalui pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (vide Pasal 40 UU Merek) kepada Tergugat maupun kepada pihak lain manapun ;

· Bahwa berdasarkan keterangan resmi dari Direktorat Merek sebagaimana Surat No. HKL4.HI.06.06.0074.151./201.0, tertanggal 18 Agustus 2010, menyatakan bahwa "terdapat persamaan pada pokoknya" antara merek dagang terdaftar "NEOMILD" dengan kata "NEO". Dengan demikian, kata "NEO" yang tercantum pada kemasan rokok dan rokok Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya sehingga jelas dan terang melanggar UU Merek (Bukti P-5) ;

· Bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU Merek, Penggugat sebagai pemlik merek dagang terdaftar "NEOMILD" yang sah berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas pelanggaran merek kepada Pengadilan Niaga. Pasal 76 ayat (1) UU Merek, menyatakan: "Pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa :

- a. Gugatan ganti rugi; dan / atau
- b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut" ;

Perbuatan Tergugat Telah Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat.

14. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana uraian butir 7 sampai dengan 12 di atas, telah menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial terhadap Penggugat, kerugian mana nyata-nyata akibat dari perbuatan pelanggaran merek oleh Tergugat



dan karenanya kerugian yang diderita Penggugat harus dipertanggungjawabkan oleh Tergugat;

Bahwa kerugian material dan immaterial yang diderita Penggugat dihitung berdasarkan uraian sebagai berikut :

- Kerugian Material

Bahwa berdasarkan penjelasan pada butir 7 sampai dengan butir 12 di atas, maka akibat pelanggaran merek yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), kerugian mana timbul dari biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk proses pencatatan merek dagang terdaftar "NEOMILD" dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek dari PT Bintang Boladunia kepada Penggugat ;

- Kerugian Immaterial

Bahwa akibat perbuatan Tergugat sebagaimana uraian butir 7 sampai dengan butir 12 di atas, Penggugat telah kehilangan peluang, kesempatan dan kenyamanan dalam menjalankan usaha atas merek dagang terdaftar "NEOMILD" milik Penggugat serta berpengaruh terhadap nama baik / good reputation dari Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat mengalami kerugian immaterial, yang apabila dinilai dengan uang setidaknya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah);

Permohonan Putusan Provisi.

16. Bahwa untuk mencegah kerugian lebih besar yang nantinya diderita oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, dengan tetap menggunakan kata "NEO" pada kemasan rokok dan rokok yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang terdaftar "NEOMILD" milik Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 85 UU Merek, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut :

- a. Memerintahkan kepada Tergugat sejak dikeluarkannya putusan provisi, untuk tidak menggunakan kata "NEO" pada kemasan rokok dan rokok dan menghentikan setiap perbuatan-perbuatan memproduksi, memasarkan dan menjual rokok dan rokok dengan menggunakan kemasan yang mencantumkan kata "NEO";
- b. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian dan / atau pelanggaran Tergugat dalam melaksanakan putusan provisi ;

Putusan Serta Merta.

17. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu (uitveorbaar bij voorraad), meskipun ada upaya-upaya hukum seperti, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat, terhitung sejak dikeluarkannya putusan provisi, untuk tidak menggunakan kata "NEO" pada kemasan rokok dan rokok dan menghentikan setiap perbuatan memproduksi, memasarkan dan menjual rokok dengan menggunakan kemasan yang menggunakan kata "NEO" di seluruh wilayah pemasaran Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaian Tergugat dalam melaksanakan putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - . Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap hak atas merek dagang terdaftar "NEOMILD" berdasarkan Sertifikat Merek No. 503266 tertanggal 17 Mei 2001 ;
 - . Menyatakan Tergugat melakukan tindakan pelanggaran terhadap Pasal 3 UU Merek, melakukan perbuatan melawan hukum ;
 - . Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Material sebesar Rp 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah) dan;
 - b. Kerugian Imaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk tidak menggunakan kata "NEO" pada kemasan rokok dan rokok dan juga menghentikan setiap perbuatan memproduksi, memasarkan dan menjual rokok dengan menggunakan kemasan yang mencantumkan kata "NEO" di seluruh wilayah pemasaran Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - . Menghukum Tergugat untuk selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah putusan ini diucapkan untuk :
 - a. Menghentikan seluruh perbuatan memproduksi, memasarkan dan menjual rokok dengan menggunakan kemasan dan rokok yang mencantumkan kata "NEO" ;
 - b. Menarik dari peredaran semua kemasan dan rokok mencantumkan kata "NEO" yang diproduksi di Indonesia ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memusnahkan setiap kemasan rokok dan rokok yang mencantumkan kata "NEO" yang telah diproduksi oleh Tergugat ;
7. Menyatakan putusan dalam gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (uitvoorraad) ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim perkara aquo pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya :

Hak Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan.

1. Bahwa ternyata tidak ada satupun dalil dari gugatan Penggugat yang menegaskan bahwa merek 'NEOMILD' milik Penggugat digunakan untuk produk barang / jasa tertentu sesuai dengan kelas barang / jasa seperti yang telah ditentukan oleh Direktorat Jenderal HaKI ;
2. Bahwa konsep hukum gugatan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek adalah merupakan suatu konsep dimana kerugian baru akan timbul setelah pemilik merek tersebut memenuhi kewajibannya yakni merek yang terdaftar harus dipergunakan dalam kegiatan produksi barang / jasa sesuai dengan kelas yang telah ditentukan sehingga penggunaan merek itu mempunyai nilai ekonomis bagi pemegang hak merek ;
3. Bahwa dengan tidak dipergunakannya merek terdaftar milik penggugat tersebut sebagaimana yang telah terurai dalam gugatan Penggugat untuk kegiatan produksi barang / jasa sesuai dengan kelas yang telah ditentukan maka merek tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga tidak dapat diajukan karenanya suatu gugatan dengan disertai tuntutan ganti kerugian ;

Bahwa dengan tidak adanya nilai ekonomis maka gugatan yang diajukan Penggugat mengenai ganti kerugian terhadap diri Tergugat dalam perkara *a quo* telah bertentangan dengan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sehingga Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan / *legal standing* oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat Kabur.

- 4 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai gugatan Pelanggaran Merek sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dimana gugatan yang demikian dapat dilakukan oleh pemilik merek terdaftar yaitu sebagai implementasi hak eksklusif yang telah diberikan oleh Negara yang hal ini diatur di dalam Pasal 3

Hal. 5 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek kepada pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi dan gugatan yang demikian ini ditujukan atas adanya suatu perbuatan hukum dari pihak lain yaitu berupa penggunaan merek secara tanpa hak dan tanpa seizin dari pemilik merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang sejenis atau jasa sejenis ;

5. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, gugatan pelanggaran di bidang merek hanya dapat ditujukan kepada suatu perbuatan yang berkaitan dengan eksistensi merek terdaftar dimana secara hukum perbuatan-perbuatan tersebut haruslah mengacu pada koridor hukum di bidang merek mengingat dasar atau sumber hukum pengajuan gugatan oleh Penggugat saat ini adalah merupakan upaya hukum yang diatur dalam bidang merek yang seharusnya hanya mengacu pada unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 3, Pasal 5 ayat I huruf a dan Pasal 76 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang intinya adalah apakah Penggugat sebagai pemilik merek terdaftar ? dan apakah perbuatan itu telah mengakibatkan sesuatu kerugian terhadap Penggugat ? ;
6. Bahwa apabila Tergugat mencermati isi gugatan dari Penggugat adalah Penggugat berkeberatan terhadap Tergugat karena telah menggunakan merek 'NEO' pada kemasan rokok dan rokok yang diproduksi dan diperdagangkan oleh Tergugat ;
 - Bahwa secara hukum gugatan Penggugat atas penggunaan kemasan yang dilakukan oleh Tergugat adalah bukan merupakan ketentuan hukum di bidang merek karena ketentuan hukum di bidang merek adalah hanya mengatur tanda yang dapat dikwalifikasi sebagai merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan bukan mengatur eksistensi kemasan karena secara hukum Undang-Undang di bidang Merek adalah tidak melindungi kemasan karena eksistensi kemasan dalam hukum hak kekayaan intelektual pengaturannya secara spesifik masuk ke ranah hukum di bidang Desain Industri yaitu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sesuai dengan apa yang terdapat dalam gugatan Penggugat maka telah jelas apabila dalam perkara ini Penggugat telah menggabungkan dalil-dalil hukum yang tunduk dalam pengaturan hukum yang berbeda yaitu hukum di bidang Merek dan hukum di bidang Desain Industri dimana secara hukum kedua cabang hak kekayaan intelektual tersebut melindungi dan mengatur hal yang berbeda satu sama lainnya, sehingga secara hukum gugatan dari Penggugat ini dapat dikwalifisir sebagai gugatan yang kabur / obscur libel karena telah menggabungkan dua konsep hukum yang secara hukum penyelesaian sengketanya tidak dapat dilakukan secara bersamaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat mohon pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berkenan untuk mengabulkan eksepsi dari Tergugat ini serta menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan rekonsensi pada pokoknya :

31. Bahwa pertama-tama Tergugat mohon agar segala apa yang termuat dalam bab Kompensi tersebut di atas dengan perubahan secukupnya mohon terbaca kembali dalam bab ini ;

32. Bahwa Tergugat dalam bab ini bertindak selaku Penggugat Dalam Rekonsensi dan Penggugat selaku Tergugat Dalam Rekonsensi ;

Merek "NEOMILD" Tidak Pernah Dipergunakan Dalam Kegiatan Produksi Dan Perdagangan.

33. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok yang salah satu hasil produknya adalah rokok dengan merek "NEO + lukison opmak" yang dalam menjalankan usahanya tersebut telah memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam industri rokok di Indonesia ;

34. Bahwa telah diakui sendiri oleh Tergugat Dalam Rekonsensi dalam dalil gugatannya posita nomor 1 yaitu merek dagang "NEOMILD" telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek cq. Ditirktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cg. Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran : 503256 tertanggal 17 Mei 2001 untuk Kelas 34 ;

35. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek secara hukum dengan sistem konstitutif serta mengingat eksistensi hukum di bidang merek yang merupakan koridor hukum bisnis dan mengingat merek sebagai tanda pembeda maka hak eksklusif berupa perlindungan hukum atas merek diperoleh apabila merek tersebut telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan dengan demikian kewajiban hukum dari pemilik merek terdaftar adalah menggunakan merek terdaftar tersebut untuk suatu barang dan memasarkannya jadi tidak cukup apabila hanya merek tersebut telah terdaftar ;

Bahwa menurut Pasal 51 ayat 1 dan ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek konsekuensi hukum terhadap pemilik merek terdaftar yang tidak menggunakannya dalam kegiatan produksi dan perdagangan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak tanggal pendaftaran atau sejak pemakaian terakhir ialah dapat dilakukan upaya hukum berupa penghapusan oleh Direktorat Merek atau

Hal. 7 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga yang berkepentingan melalui Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 63 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

37. Bahwa berdasarkan fakta yang ada ternyata merek "NEOMILD" daftar nomor : 503266 tertanggal 17 Mei 2001 untuk Kelas 34 atas nam Tergugat Dalam Rekonvensi tidak ditemukan di pasar sehingga secara hukum Tergugat Dalam Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya dengan tidak menggunakan merek tersebut dalam produksi dan perdagangan sejak tanggal pendaftarannya yakni tanggal 17 Mei 2001 oleh karenanya dengan tidak dipergunakannya merek tersebut sejak tanggal pendaftaran sampai dengan gugatan ini diajukan di Pengadilan Niaga Surabaya serta demi menjaga eksistensi hukum di bidang maka sudah selayaknyalah apabila merek tersebut dihapuskan dari Daftar Umum Merek ;

Merek "NEOMILD" Dipergunakan Tetapi Tidak Sesuai Dengan Yang Terdaftar.

38. Bahwa apabila dicermati eksistensi merek "NEOMILD" daftar nomor: 503265 atas nama Tergugat Dalam Rekonvensi terdaptarnya hanya mempergunakan elemen merek berupa unsur kata dengan warna hitam dan putih tanpa menggunakan elemen merek lukisan atau opmak dan kombinasi warna sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek opmak / lukisan serta warna-warna adalah juga unsur merek yang dapat dimohonkan perlindungan hukumnya ;

- . Bahwa rokok dengan merek "NEOMILD SPECIAL EDITION" ternyata berbeda atau tidak sama dengan merek yang didaftarkan pada Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek cq. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq. Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI berdasarkan Sertifikat Merek nomor pendaftaran : 503256 tertanggal 17 Mei 2001 untuk Kelas 34 sebagaimana yang diakui oleh Tergugat Dalam Rekonvensi pada butir 4 gugatannya yaitu etiket merek dagang terdaftar milik Tergugat Dalam Rekonvensi adalah "NEOMILD" bukan "NEOMILD SPECIAL EDITION" sebagaimana gambar di bawah ini ;

- . Bahwa menurut Penggugat Dalam Rekonvensi ternyata pada kenyataannya di dalam peredaran rokok di pasaran dengan merek dagang milik Tergugat Dalam Rekonvensi itu tidak sesuai dengan apa yang telah didaftarkannya sebagaimana tersebut di atas yaitu tidak sama gambar maupun tulisannya oleh karenanya jelaslah apabila Tergugat Dalam Rekonvensi dalam hal ini telah tidak konsisten dalam memakai merek tersebut sehingga telah memenuhi persyaratan penghapusan merek sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 61 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan "Merek digunakan untuk jenis barang dan /atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian Merek yang tidak sesuai dengan Merek yang terdaftar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi telah melanggar Pasal 61 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghapus atau setidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek "NEOMILD" berdasarkan Sertifikat Merek Nomor : 503256 tertanggal 17 Mei 2001 jenis barang / jasa kelas 34 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek;

Dalam Provisi:

42. Bahwa untuk mencegah berlarut-larutnya pelanggaran terhadap Merek serta guna melindungi produsen dan masyarakat konsumen atau penikmat rokok dari peredaran rokok yang tanpa dilindungi oleh Merek yang sah yang bisa berakibat menyesatkan maka berdasarkan Pasal 85 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan menjatuhkan putusan provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada Tergugat Dalam Rekonvensi sejak dikeluarkannya putusan provisi untuk menghentikan produksi, peredaran dan atau perdagangan rokok dengan menggunakan kemasan yang mencatumkan kata "NEOMILD" ;

- . Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar dwangsom (uang paksa) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian dan I atau pelanggaran Tergugat Dalam Rekonvensi dalam melaksanakan putusan provisi ;

43. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR maka Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk menjalankan putusan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Bahwa oleh karenanya berdasarkan seluruh alasan tersebut diatas maka Penggugat Dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan putusan berupa :

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi tidak konsisten karena menggunakan mereknya tidak sesuai antara yang didaftarkan dengan yang digunakan di pasaran ;
3. Menghapus atau setidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek "NEOMILD" berdasarkan Sertifikat Merek Nomor : 503266 tertanggal

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2001 jenis barang / jasa kelas 34 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya segera untuk menyampaikan isi putusan ini kepada Direktorat Jenderal HKI ;

. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Atau, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 25 Mei 2011 Nomor: 03/HKI.Merek/2011/PN.Niaga.Sby., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menyatakan menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat PT. Bintang Pesona Jagat tidak konsisten menggunakan mereknya, karena tidak sesuai dengan yang terdaftar yakni "NEOMILD" dengan yang diperdagangkan yakni merek "neO mild SPECIAL EDITION";
- Memerintahkan kepada Direktur Jenderal HAKI cq Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia untuk menghapus Merek dagang "NEOMILD" Sertifikat No.503266 tertanggal 17 Mei 2001 jenis barang dan atau/jasa dalam kelas 34 dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirim putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Direktorat Jenderal HAKI pada Kementerian Hukum Dan HAM RI;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonsvansi sebesar Rp.647.000,0- (enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan hadirnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akta pernyataan permohonan kasasi HAKI Nomor: 03/HKI.Merek/2011/PN.Niaga.Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 20 Juni 2011;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 24 Juni 2011 diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 30 Juni 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

A JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, DALAM HAL INI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK, KHUSUSNYA PASAL 40 JO. PASAL 42, DAN PASAL 61, DALAM PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI TENTANG PENGALIHAN HAK ATAS MEREK, PENGGUNAAN MEREK YANG DIALIHKAN HAKNYA, DAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN MEREK.

- 1 Bahwa *Judex Facti* pada awalnya telah benar mempertimbangkan fakta hukum tentang pencatatan pengalihan hak atas merek "NEOMILD" dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 paragraf pertama, sbb:

"Menimbang, bahwa dalil Pengugat tersebut diatas tidak dibantah oleh Tergugat, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut dalil Pengugat yakni berdasarkan bukti (P-1) Sertifikat merek dagang "NEOMILD" pada tanggal 17 Mei 2001 telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. 503266 Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas nama PT BENTOEL PRIMA Jl. Raya Karanglo,

Hal. 11 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singosari Malang, kemudian dialihkan hak merek dagang: “NEOMILD” kepada PT Bintang Boladunia dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek No. HKI.4.01.04.0110/ 09 tanggal 13 Pebruari 2009, selanjutnya dialihkan lagi oleh PT Bintang Boladunia kepada PT Bintang Pesona Jagat dan telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dengan suratnya No. HKI.4.01.04.0176/09 tanggal 6 Maret 2009 (bukti P-2a);”

Namun selanjutnya *Judex Facti* telah salah menafsirkan ketentuan Pasal 40 jo. Pasal 42 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disebut Undang-Undang Merek) dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 paragraf kedua, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan PT Bentoel Prima sampai pengalihan hak Merek ke Penggugat PT Bintang Pesona Jagat tidak dapat membuktikan perusahaan-perusahaan tersebut telah memproduksi kemasan rokok dan rokok dengan merek “NEOMILD” untuk diperdagangkan di pasaran, bahkan justru Penggugat PT Bintang Pesona Jagat berdasarkan bukti (T-2) memproduksi rokok dengan merek “neO mild SPECIAL EDITION” yang peredarannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Malang (KPPBC) No. KEP-1760/WBC.11/KPP.MC.01/2009 tanggal 30 Maret 2009;”

Bahwa sudah barang tentu Penggugat/sekarang Pemohon Kasasi, PT Bintang Pesona Jagat, yang menurut hukum baru memperoleh hak atas pendaftaran merek “NEOMILD” Daftar No. 503226 berdasarkan pengalihan hak pada tanggal 6 Maret 2009 tidak mungkin dapat membuktikan penggunaan merek oleh PT Bentoel Prima dan PT Bintang Boladunia selaku pemilik sebelumnya dari pendaftaran merek termaksud;

Bahwa sebagaimana disebutkan oleh *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas:

“bahkan justru Penggugat PT. Bintang Pesona Jagat berdasarkan bukti (T-2) memproduksi rokok dengan merek “neO mild SPECIAL EDITION” yang peredarannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Malang (KPPBC) No. KEP-1760/WBC.11/KPP.MC.01/2009 tanggal 30 Maret 2009;”

Maka telah terbukti bahwa Penggugat, bahkan oleh bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat, telah memenuhi kewajibannya berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Merek untuk menggunakan Merek Terdaftar “NEOMILD” dalam kegiatan perdagangan untuk produk rokok, setidaknya setelah tanggal 30 Maret 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 Bahwa *Judex Facti* terlebih lanjut telah salah menerapkan hukum, yaitu Undang-Undang Merek, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 40 paragraf ke empat, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa hak eksklusif pemilik Merek akan dilindungi oleh undang-undang sepanjang pemilik Merek terdaftar telah melaksanakan kewajiban hukumnya yakni selama masa toleransi maksimal 3 (tiga) tahun menggunakan mereknya untuk memproduksi barang dan atau/jasa, sedangkan pemilik asal yakni PT Bentoel Prima sejak diterimanya pendaftaran Merek “NEOMILD” tanggal 17 Mei 2001 sampai dengan pengalihan hak Merek tanggal 13 Pebruari 2009 ke PT. Bintang Boladunia dan dialihkan lagi ke PT. Bintang Pesona Jagat pada tanggal 6 Maret 2009, tidak pernah menggunakan untuk memproduksi barang dalam kelas 34 berupa rokok dengan kemasan “NEOMILD” oleh karena itu sudah sepatutnya pemilik Merek terdaftar yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya, maka tidak dapat memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan undang undang Merek dan Direktur Jenderal Merek harus menghapus dari Daftar Umum Merek Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, karena UU No. 15 Th 2001 tentang Merek tidak melindungi kemasan rokok, akan tetapi sekaligus produk barang berupa rokok untuk diperdagangkan di pasaran agar roda ekonomi disektor riil menjadi hidup, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka petitum Penggugat No. 2 beralasan untuk ditolak;

Dalam pertimbangan hukum tersebut di atas *Judex Facti* telah salah menerapkan Undang-Undang Merek dengan kesalahan berlogika dalam hukum yang sangat menyolok ketika mengharuskan PT Bentoel Prima, yang *nota bene* bukan pihak dalam perkara ini, untuk membuktikan penggunaan merek “NEOMILD” yang telah menjadi milik Penggugat, PT Bintang Pesona Jagat sejak tanggal 6 Maret 2009;

Mohon perhatian Mahkamah Agung bahwa berdasarkan pengalihan hak yang tercatat pada tanggal 13 Februari 2009 ke PT. Bintang Boladunia, maka PT Bentoel Prima sudah tidak berhak menggunakan lagi merek terdaftar “NEOMILD” tersebut, sehingga secara hukum tidak mungkin diminta untuk membuktikan penggunaan atas merek yang bukan menjadi miliknya lagi;

- 3 Bahwa terlebih lagi *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dalam hal ini Undang-Undang Merek, khususnya Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3, dalam pertimbangan hukum pada halaman 41 paragraf pertama, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek “NEO + lukisan opmak untuk kelas barang dan/jasa kelas 34 di Direktorat

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral HAKI dengan nomor agenda D002006019371 tanggal 20 Juni 2006 akan tetapi sampai sekarang belum terbit sertipikat merek;

Mohon perhatian Mahkamah Agung tentang penggunaan istilah hukum yang salah oleh *Judex Facti* pada anak kalimat “*bahwa Tergugat telah mendaftarkan merek “NEO + lukisan”* padahal yang dimaksud dengan “*mendaftarkan*” adalah mengajukan permintaan pendaftaran merek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 5:

“Permohonan adalah permintaan pendaftaran Merek yang diajukan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal”;

Kesalahan penggunaan istilah ini menunjukkan adanya pemahaman hukum yang salah pada *Judex Facti* bahwa permintaan pendaftaran merek sudah menimbulkan hak untuk menggunakan merek termaksud, padahal Pasal 3 Undang-Undang Merek secara tegas menentukan bahwa:

“Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

4 Bahwa selain dari pada itu, pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas yang mengambil alih secara mentah-mentah dalil Tergugat asal, terbukti bertentangan dengan fakta hukum yang ada, permohonan pendaftaran merek dagang NEO dengan No. Agenda D002006019371 tanggal 20 Juni 2006 ternyata telah terdaftar dan diterbitkan sertifikat pendaftaran mereknya dengan Daftar No. IDM000279545 dan berlaku untuk jenis barang: “*barang-barang keperluan perokok, pipa rokok, geretan-geretan (penyala-penyala), asbak, korek api*”;

5 Bahwa terlebih lanjut *Judex Facti* telah mengabaikan kewajibannya untuk memberikan pertimbangan hukum yang benar berdasarkan ketelitian untuk menilai bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan pada tingkat pertama dengan mengabaikan fakta hukum bahwa permohonan pendaftaran merek dagang NEO agenda No. D002006019371 diajukan oleh seseorang yang bernama Subagio Wirawan K., dan bukan oleh Tergugat, PT Karya Tajinan Prima;

B JUDEX FACTI TELAH MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, DALAM HAL INI UNDANG-UNDANG NO. 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KHUSUSNYA PASAL 7 MENGENAI JENIS DAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. JUDEX FACTI DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TELAH MELETAKKAN PERATURAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI NO. P-43/BC/2009 SEBAGAI LEBIH TINGGI DARI PADA UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK.

- 6 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 41 paragraf 4, telah melanggar hukum yang berlaku, atau setidaknya tidaknya salah menerapkan hukum dalam menafsirkan ketentuan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No.P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penerapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atau HJE, dengan menyimpulkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa atas dasar Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. P-43/BC/2009 tentang Tata Cara Penerapan Tarif Cukai Hasil Tembakau atau HJE, merek NEO milik Tergugat PT Karya Tajinan Prima yang telah dipergunakan untuk produk barang berupa rokok telah mendapat persetujuan dari Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang, dengan Surat Keputusan No. KEP-216/WCB.11/KPP.01/2008, tertanggal 14 Januari 2008 tentang Penerapan Harga Eceran Merek Baru Hasil Tembakau (bukti T-1), dengan demikian dengan diterbitkannya Surat Keputusan di atas merek NEO sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang, tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau seluruhnya dengan merek desain kemasan yang telah dimiliki oleh pihak lain”;

- 7 Bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, *Judex Facti* telah melanggar hukum, dalam hal ini Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena *Judex Facti* telah menempatkan Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai di atas Undang-Undang Merek. Jelas sejelas-jelasnya bahwa wewenang untuk menyatakan ada atau tidaknya persamaan antara merek-merek hanya ada pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Undang-Undang Merek;

- 8 Bahwa demikian pula dalam pertimbangan hukum tersebut *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dalam hal ini Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai No. P-43/BC/2009 Tentang Tata Cara Penerapan Tarif Cukai Hasil Tembakau, khususnya dengan mempertimbangkan bahwa:

“dengan diterbitkannya Surat Keputusan di atas merek NEO sesuai dengan data yang ada pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang, tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek desain kemasan yang telah dimiliki oleh pihak lain”;

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011



Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai No.P-43/BC/2009 Tentang Tata Cara Penerapan Tarif Cukai Hasil Tembakau yang berbunyi sebagai berikut:

(1) *Sebelum memproduksi atau mengimpor hasil tembakau dengan merek baru atau mengubah desain atau tampilan kemasan penjualan eceran atas merek yang sudah ada penetapan tarif cukainya, Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau importir wajib mengajukan permohonan penetapan tariff cukai hasil tembakau untuk merek baru kepada kepala Kantor, sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.*

(2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga), yang masing-masing dilampiri dengan:*

- a. *contoh etiket atau kemasan penjualan eceran hasil tembakau;*
- b. *daftar merek-merek hasil tembakau yang dimiliki dan masih berlaku sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini; dan*
- c. *surat pernyataan di atas meterai yang cukup bahwa merek/ desain kemasan yang dimohon penetapan tarif cukainya tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/ desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh Pengusaha Pabrik hasil tembakau atau Importir lainnya sesuai dengan contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini;*

Jelas terbaca dari ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c tersebut di atas bahwa KPPBC Type Madya Cukai Malang mendasarkan keputusannya pada itikad baik dan kejujuran pemohon penetapan tarif cukai dalam membuat surat pernyataan bahwa merek/desain kemasan yang dimohonkan itu tidak memiliki kesamaan pada pokoknya atau pada keseluruhannya dengan merek/desain kemasan yang telah dimiliki atau dipergunakan oleh pengusaha pabrik hasil tembakau atau importir lainnya. KPPBC Type Madya Cukai Malang sama sekali tidak melakukan penilaian atau pemeriksaan substantif atas merek-merek termaksud, dan juga tidak berkewajiban melakukan pemeriksaan silang atas kepemilikan merek termaksud terhadap Daftar Umum Merek yang terdapat di Direktorat Jenderal HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI. Dalam hal ini itikad baik dan kejujuran Tergugat, PT. Karya Tajinan Prima dalam memberikan surat pernyataan yang dijadikan dasar oleh KPPBC Type Madya Cukai Malang untuk mengeluarkan penetapan tarif cukai untuk rokok dengan merek "NEO" sangatlah diragukan. Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan ini menyanggah (reserveren) haknya



untuk mengambil tindakan hukum terhadap Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

C *JUDEX FACTI* TELAH TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM YANG CUKUP ATAS FAKTA, KETERANGAN SAKSI DAN BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK DALAM PERSIDANGAN.

- 9 Bahwa Termohon Kasasi/semula Tergugat telah mendalilkan bahwa pihaknya telah mempunyai pendaftaran merek dagang “NEO” dengan No. Agenda D002006019371, tanggal 20 Juni 2006 untuk kelas barang 34. Namun demikian pada kenyataannya permohonan pendaftaran merek tersebut adalah atas nama Subagio Wirawan K, bukan atas nama Termohon Kasasi/semula Tergugat. Dalam persidangan di tingkat pertama Termohon Kasasi/semula Tergugat, PT. Karya Tajinan Prima tidak dapat membuktikan adanya perjanjian pengalihan hak ataupun lisensi untuk menggunakan merek tersebut dari pemilik terdaftar Subagio Wirawan K;



Bahwa untuk jenis barang-barang “tembakau kasar atau yang sudah dikerjakan, rokok, tembakau, rokok kretek, rokok filter, cerutu, kertas rokok, kertas sigaret, woor, klembak, saus tembakau untuk rokok, cengkeh rajangan” yang semula termasuk jenis-jenis barang yang diajukan perlindungannya dengan permohonan pendaftaran merek NEO tersebut telah ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Merek berdasarkan surat Direktorat Merek No. D00-2006019371 tanggal 19 Januari 2011 karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang yang sejenis yaitu nomor daftar 503266 (berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;



- 10 Bahwa Saksi Ahli dari Direktorat Merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / semula Penggugat dalam persidangan tanggal 18 April 2011, menyatakan bahwa:
- Hak atas merek timbul pada saat merek didaftarkan dalam Daftar Umum Merek yang dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Merek yang dikeluarkan oleh Direktorat Merek;*
 - Bahwa pemilik merek yang dimaksud adalah pemilik merek yang terdaftar pada Daftar Umum Merek yang dibuktikan dengan sertifikat merek bukan pengguna pertama atas merek;*
 - Bahwa hanya pemilik merek terdaftar yang mendapatkan perlindungan hukum dan hak eksklusif berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang*

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011



No. 15 tahun 2001 tentang Merek untuk selama jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakannya;

d *Bahwa ijin edar terhadap merek dari produk tertentu bukan merupakan bukti kepemilikan merek;*

11 Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat serta keterangan-keterangan para Saksi Ahli dan Saksi Merek, terbukti merek "NEO" yang digunakan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat adalah bukan merek dagang terdaftar, sedangkan permohonan pendaftaran merek tidak memberikan hak eksklusif berdasarkan Undang-Undang Merek;

12 Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 44 alinea 2, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menafsirkan ada-tidaknya suatu pelanggaran merek oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat, dengan menyimpulkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Penggugat tidak berhak lagi menggunakan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk mengedarkan produk barang berupa rokok dengan merek neO mild SPECIAL EDITION atas nama PT Bintang Pesona Jagat dan Tergugat PT Karya Tajinan Prima memiliki ijin edar produk barang berupa rokok dengan merek NEO + lukisan opmak untuk kelas barang dan/jasa kelas 34, sehingga Tergugat yang telah menggunakan merek NEO + lukisan opmak untuk kelas barang dan/jasa kelas 34 menggunakan ijin edar berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-216/WBC.11/KPP.01/2008 tertanggal 14 Januari 2008 tentang Penerapan Harga Eceran Merek Baru Hasil Tembakau dari Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Cukai Malang bukan merupakan pelanggaran merek dan untuk itu petitum Penggugat poin 3, 5 dan 6 beralasan untuk ditolak";

13. Bahwa dengan demikian tidak ada alasan hukum yang tepat dan benar bagi *Judex Facti* untuk menolak Gugatan Penggugat asal/Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi.

Pemohon Kasasi/semula Penggugat mohon agar segala hal yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi dianggap menjadi bagian pula dari bagian Rekonvensi ini, dan sebaliknya hal-hal yang dikemukakan dalam bagian Rekonvensi agar dianggap menjadi bagian pula dari bagian Konvensi;

D. JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMPERTIMBANGKAN PEMAKAIAN MEREK TIDAK SESUAI PENDAFTARAN.



14 Bahwa Pasal 61 Ayat (2) Huruf (b) Undang- Undang Merek menentukan bahwa (penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jendral dapat dilakukan jika) merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar;

15 Bahwa Penjelasan Pasal 61 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Merek menyatakan bahwa ketidaksesuaian dalam penggunaan meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda;

16 Bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 5C Ayat (2) *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*, yang diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 10 Mei 1979 dengan Keputusan Presiden No. 24 tahun 1979 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 tahun 1997, yang menyatakan sebagai berikut:

“Use of a trade mark by the proprietor in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered in one of the countries of the Union shall not entail invalidation of the registration and shall not diminish the protection granted to the mark”;

Yang terjemahan bahasa Indonesianya kurang lebih sebagai berikut:

“Penggunaan merek dagang oleh pemiliknya dalam bentuk yang berbeda dalam unsur-unsur yang tidak mengubah karakter khas dari merek dalam bentuk yang sudah terdaftar di salah satu negara Uni tidak akan berakibat pembatalan dari pendaftaran dan tidak akan mengurangi perlindungan yang diberikan kepada merek tersebut”;

17 Bahwa telah ditegaskan pula oleh Saksi Ahli dari Direktorat Merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat, yang menyatakan bahwa:

“kriteria“ merek digunakan tidak sesuai dengan merek yang didaftar ”apabila merek tersebut telah berubah sedemikian rupa berbeda dengan merek yang didaftar. Untuk merek yang berupa kata/nama, maka penggunaan lukisan/gambar/logo yang menyertai nama/kata NEOMILD, diperbolehkan sepanjang lukisan/gambar/logo tersebut belum terdaftar atas nama pihak manapun dalam Daftar Umum Merek”;

18 Bahwa penggunaan merek dagang “NEOMILD” oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam bentuk variasinya “neO MILD” tidak mengubah

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011



merek dagang terdaftar “NEOMILD” Daftar No. 503266 atas nama Pemohon Kasasi/semula Penggugat. Demikian pula penggunaan merek dagang terdaftar “NEOMILD” tersebut dengan penambahan kata “*special edition*” dalam kemasannya, tidak mengubah merek dagang terdaftar “NEOMILD” Daftar No. 503266 atas nama Pemohon Kasasi/semula Penggugat. Hal ini karena merek yang digunakan tetap “NEOMILD” dan kata “*special edition*” bukanlah bagian dari merek, tetapi hanya merupakan kata tambahan yang menjelaskan jenis barang yang menggunakan merek “NEOMILD”. Selain itu, kata “*special edition*” telah umum digunakan;

19 Bahwa *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian saksi ahli yang disampaikan dalam persidangan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam pertimbangan hukumnya;

20 Bahwa penambahan kata “*special edition*” pada kemasan produk Pemohon Kasasi/semula Penggugat yang bukanlah bagian dari merek akan tetapi hanya merupakan kata tambahan yang menjelaskan sifat barang yang lazim digunakan, dan karenanya penggunaan merek dagang “NEOMILD” Daftar No. 503266 tidak berbeda dengan pendaftarannya. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I No. 08K/N/HaKI/2002 tanggal 7 Agustus 2002 *jo* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 03/MEREK/2002/ PN.NIAGA. JKT.PST tanggal 23 April 2002, dalam perkara Gugatan Penghapusan Merek Bola Dunia(karena pemakaian tidak sesuai dengan pendaftaran) antara Effendy (Termohon Kasasi semula Penggugat) dengan Soewardjono (Pemohon Kasasi semula Tergugat), yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat asal dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1 *Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena dalam menentukan kesesuaian antara bentuk gambar/lukisan merek yang didaftarkan dengan merek yang secara nyata digunakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat asal tidak memperhatikan dengan cermat surat-surat bukti lain yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat asal. Judex Facti telah menyatakan bahwa antara merek yang didaftarkan (bukti P-3, P-4, T-6, T-10) dengan merek yang dipakai (bukti P-5 dan T-17) terdapat ketidaksesuaian sehingga apa yang ditentukan dalam Pasal 61 ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 15 tahun 2001 beserta penjelasannya telah terpenuhi. Pemohon Kasasi/ Tergugat asal keberatan atas sikap dan pertimbangan Judex Facti tersebut, karena*



berdasarkan bukti T-12 berupa surat dari Direktorat Jenderal HaKI qq Direktorat Merek tanggal 27 Februari 2002, No. H4. HC.01.10.622-29/2002, telah dikonfirmasi bahwa warna dasar kuning, huruf Kanzi, tulisan kata agar-agar powder dan gambar agar-agar dengan warna-warni bukan merupakan merek, namun hanya merupakan keterangan barang dan merupakan tanda yang sudah menjadi milik umum (vide Pasal 5 ayat d Undang-Undang Merek). ... dst-nya;

2 Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena berdasarkan bukti T-10 dan bukti T-17 yang berupa contoh kemasan produksi dengan warna biru tua, biru muda, hijau, hitam dan putih telah membuktikan bahwa pendaftaran merek Pemohon Kasasi/Tergugat asal telah sesuai dengan yang diedarkan;

3 ...

4 ...

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai keberatan ad.1:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

a bahwa dasar gugatan Penggugat asal adalah pasal 61 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang No. 15 tahun 2001 yakni bahwa merek yang digunakan oleh Tergugat asal dengan etiket merek cap Bola Dunia dan warna dasar kuning, serta ada tulisan huruf Kanzi, tulisan "Agar-agar Powder" dan gambar piring berisi agar-agar warna-warni, yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar oleh Tergugat asal;

b bahwa pada merek yang terdaftar dengan nomor 487928 atas nama Tergugat asal tercantum uraian warna: biru tua, biru muda, hijau, hitam dan putih (bukti P4 = T10), sedangkan merek dengan nomor pendaftaran 395619 atas nama Tergugat asal menggunakan warna hitam dan putih (bukti P3 = T6);

c bahwa sesuai dengan pasal 5 huruf d Undang-Undang No. 15 tahun 2001, unsur yang merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa tidak dapat digunakan sebagai merek, karenanya tulisan "Agar-agar Powder" dan gambar piring berisi agar-agar warna warni serta tulisan huruf Kanzi yang berarti tepung agar-agar adalah bukan unsur merek;

bahwa begitu pula dengan warna dasar kuning, yang digunakan banyak merek yang memproduksi agar-agar, bukanlah merupakan unsur merek

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011



seperti yang dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 (lihat pula keterangan tertulis dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, bukti T12);

d bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat asal, oleh karena dalil gugatannya tidak terbukti sebagaimana yang dipertimbangkan diatas; ...“

21. Bahwa dalil Pemohon Kasasi/semula Penggugat bahwa merek dagang terdaftar “NEOMILD” telah digunakan sesuai dengan pendaftarannya, juga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah Agung dalam dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 031 K/N/HaKI/2005 tanggal 19 Desember 2005 jo Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 06/Merek/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 Juni 2005, dalam perkara Gugatan Penghapusan Merek (karena pemakaian tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan) antara Pemerintah Republik Indonesia cq Departemen Hukum dan HAM R.I cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Direktorat Merek (Pemohon Kasasi I semula Tergugat II), PT Astra Honda Motor (Pemohon Kasasi II semula Tergugat I) melawan Cheng Sen Djiang alias Gunawan Chandra (Termohon Kasasi semula Penggugat), yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat adalah bahwa Tergugat I telah menggunakan merek KARISMA 125 Daftar No. 520497, KARISMA 125D Daftar No. 520496 dan KARISMA Daftar No. 250150 tidak sesuai dengan merek yang didaftar sebab merek-merek KARISMA milik Tergugat I tersebut (bukti P-2, P-3, P-4, TI-13, TI-14) ditulis dengan huruf balok tegak berdiri secara berjarak dengan warna putih sedang yang beredar di pasaran ditulis dengan huruf kecil bersambung dengan kombinasi warna

Menimbang, bahwa pemakaian merek terdaftar KARISMA milik Tergugat I tersebut, dengan tampilan huruf dan warna yang berbeda tidak menimbulkan karakter yang berbeda dengan merek yang didaftar pada Tergugat II sebab bunyi ucapan tetap sama dan tidak menimbulkan kesan karakter yang lain dari merek yang telah didaftarkan sehingga unsur-unsur tersebut mempunyai daya pembeda dan karenanya merupakan merek menurut pengertian Undang-Undang”;

22 Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat (pada butir 26, halaman 7 Jawaban), merek dagang “NEOMILD” milik Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah digunakan untuk produk rokok produksi Pemohon Kasasi/semula Penggugat, yang produksi dan peredarannya telah mendapat izin dari KPPBC Malang berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-1760/WBC.11/KPP.MC.01/2009 tanggal 30 Maret 2009;



23 Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/semula Tergugat sendiri (bukti T-2/kemasan rokok merek neO mild), telah terbukti bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah menggunakan merek dagang "NEOMILD" miliknya;



24 Bahwa menurut ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Merek, penghapusan pendaftaran merek berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 Ayat (2) Huruf (a) dan (b) dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam bentuk gugatan kepada Pengadilan Niaga. Secara terpisah ketentuan Pasa 76 Undang-Undang Merek mengatur tentang gugatan atas pelanggaran merek;

25 Bahwa gugatan penghapusan pendaftaran merek seharusnya diajukan dalam proses gugatan yang terpisah dari gugatan pelanggaran merek. Karenanya gugatan balik Termohon Kasasi/semula Tergugat (petitum 3) yang memohon *Judex Facti* untuk menghapus atau setidaknya menyatakan hapus pendaftaran merek dagang "NEOMILD" Daftar No. 503266 seharusnya tidak dapat diterima;

26 Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 45 alinea 3 dan 4 dan halaman 46 alinea 2, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam menafsirkan Pasal 63 Undang-Undang Merek, dengan menyimpulkan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan dalam gugat konvensi telah terbukti merek NEOMILD yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Sertifikat No. 503266 tertanggal 17 Mei 2001 di Direktorat Merek cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI telah terbukti tidak pernah dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (dalam rekonvensi) yang memiliki merek NEOMILD yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Sertifikat No 503266 tertanggal 17 Mei 2001 di Direktorat Merek cq Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual cq Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI tidak pernah dipergunakan dalam kegiatan produksi dan perdagangan, akan tetapi justru memproduksi rokok merek lain yakni neO mild SPECIAL EDITION dan tidak memiliki ijin edar berdasarkan Bukti (T-4 dan T-5) dan sampai gugatan ini diajukan tidak pernah

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011



digunakan, maka sesuai dengan pasal 63 UU No. 15 Th 2001, pihak ketiga yakni Penggugat (dalam rekonvensi) berkepentingan untuk mendapatkan sertifikat merek dari DIRJEN HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI guna melindungi produk barang berupa rokok dengan merek NEO + lukisan opmak untuk kelas barang dan atau/jasa kelas 34 dapat mengajukan gugatan untuk menghapus merek terdaftar yakni NEOMILD dari Daftar Umum Merek;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 3 agar Merek NEOMILD yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek Sertifikat No. 503266 tertanggal 17 Mei 2001 untuk jenis barang dan/jasa kelas 34 dinyatakan dihapus dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek, oleh karena syarat-syarat yang diharuskan dalam Pasal 63 UU No. 15 Th. 2001 telah terpenuhi, maka petitum Penggugat poin 3 tersebut beralasan untuk dikabulkan dan memerintahkan kepada Direktur Jenderal HAKI cq Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI untuk menghapus Merek dagang NEOMILD Sertifikat No. 503266 atas nama PT Bintang Pesona Jagat dari Daftar Umum Merek dan mengumumkan dalam Berita Resmi Merek.”

27 Bahwa merek dagang “NEOMILD” Daftar No. 503266 sejak tanggal 6 Maret 2009 adalah milik Pemohon Kasasi / semula Penggugat. Pemohon Kasasi/semula Penggugat telah menggunakan merek dagang “NEOMILD” Daftar No. 503266 tersebut segera setelah tanggal 30 Maret 2009. Dalam hal ini ketentuan Pasal 61 Ayat (2) Huruf (b) Undang-Undang Merek tidak dapat diterapkan dalam kasus *a quo*. PT Bentoel Prima bukan pemilik merek dagang “NEOMILD” Daftar No. 503266 lagi sejak tanggal 13 Februari 2009, sedangkan merek dagang “NEOMILD” tersebut telah digunakan dengan cara diproduksi dan diperdagangkan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat setelah tanggal 30 Maret 2009;

28 Bahwa pemilik yang sah atas merek dagang “NEOMILD” Daftar No. 503266 adalah Pemohon Kasasi/semula Penggugat, sebagaimana Sertifikat Merek No. 503266 yang diterbitkan oleh Direktorat Merek. Berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Merek, Pemohon Kasasi/semula Penggugat selaku pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis berupa:

- a gugatan ganti rugi, dan/atau;
- b penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut;



29 Bahwa karena Termohon Kasasi/semula Tergugat telah menggunakan merek belum terdaftar “NEO” yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dagang terdaftar “NEOMILD” atas nama Pemohon Kasasi/semula Penggugat, penggunaan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi/semula Penggugat;

30 Bahwa telah ditegaskan oleh Saksi Ahli dari Direktorat Merek dan Saksi Ahli Merek yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dalam persidangan tanggal 18 April 2011 bahwa ganti kerugian yang terkandung dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek adalah ganti kerugian secara material dan/atau immaterial, dimana biaya administrasi atas pengalihan hak atas merek terdaftar dapat dikualifikasi sebagai ganti kerugian berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

31 Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan pada halaman 44 paragraf 3:

“Menimbang, bahwa oleh karena merek NEOMILD terdaftar No. 503266 milik Penggugat tidak pernah digunakan dalam memproduksi barang dan atau/jasa untuk diperdagangkan, maka secara ekonomis Penggugat tidak dirugikan dan seperti telah dipertimbangkan di atas merek NEOMILD tidak mendapat perlindungan hukum, maka petitum Penggugat untuk mendapatkan ganti rugi baik materiil bukti (P-9) dan kerugian immaterial tidak beralasan menurut hukum, maka petitum tersebut haruslah ditolak”;

E. **JUDEX FACTI TELAH LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN.**

32 Bahwa Pasal 30 Ayat (1) Huruf (c) Undang-Undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I tidak mempunyai definisi kapankah *Judex Facti* “lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”. Akan tetapi di dalam praktek berkembang pengertian yang sama yakni kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, dengan kata lain disebut juga dengan “*MOTIVERINGSPLICHT*”;

33 Bahwa putusan *Judex Facti* akan dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, apabila hal-hal di bawah ini terjadi:

a *Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda);*

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011



- b Apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
- c Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
- d Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (Hakim);
- e Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);
- f Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;
- g Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
- h Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hal tertentu.

(dikutip dari buku "ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA", Setiawan, S.H. terbitan ALUMNI, Bandung, cetakan I/1992, hal 388);

- 34 Bahwa berpijak terhadap kriteria-kriteria tersebut di atas maka putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah tidak memenuhi persyaratan huruf a, e, f dan g. Dengan kata lain, Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (*niet voelddoende gemotiveerd*), sehingga sudah sepatutnya dibatalkan dalam tingkat Kasasi (Vide Putusan MARI No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 *jo* Putusan MARI No. 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 *jo* Putusan MARI No. 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972 *jo* Putusan MARI No. 588 K/Sip/1975, tanggal 13 Juli 1976);
- 35 Bahwa hal ini karena *Judex Facti* telah lalai untuk mempertimbangkan dalil Penggugat bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa terdapat persamaan pada pokoknya antara merek dagang terdaftar "NEOMILD" atas nama Pemohon Kasasi dengan merek belum terdaftar "NEO" yang digunakan oleh Tergugat dalam kemasan rokok dan rokoknya dan karena itu Tergugat telah melanggar hak Penggugat atas merek dagang "NEOMILD" Daftar No. 503266. Tidak ada penjelasan tentang mengapa *Judex Facti* mengesampingkan untuk mempertimbangkan bukti-bukti persamaan pada pokoknya. Dengan demikian karena *Judex Facti* telah secara jelas membuat kesalahan dan lalai untuk memberikan pertimbangan yang memadai, kelalaian tersebut dapat mengakibatkan dibatalkannya Putusan *Judex Facti* oleh Mahkamah Agung di tingkat Kasasi;
- 36 Bahwa ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa: "segala putusan pengadilan selain harus



*memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Ketentuan pasal ini merupakan dasar dari kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya. Dalam hal tidak adanya *motivering* atau dalam hal suatu *motivering* dianggap tidak memadai, maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut di tingkat Kasasi;*

37 Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 1977, ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman RI No. 4 Tahun 2004, telah dikukuhkan secara lebih jelas dan tegas dan menjadi salah satu alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan di bawahnya, apabila tidak ada suatu *motivering* yang cukup dalam suatu putusan hakim, yang intinya berbunyi: “dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan di tingkat Kasasi”;

38 Bahwa kewajiban seorang Hakim untuk memberikan *motivering* yang cukup bagi putusannya sesuai dengan pendapat Setiawan, S.H dalam bukunya “ANEKA MASALAH HUKUM DAN HUKUM ACARA PERDATA”, terbitan ALUMNI Bandung, cetakan I/1992, hal 372, menjelaskan bahwa:

“Adanya kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan suatu motivering terhadap putusan-putusannya memberikan jaminan akan adanya suatu “fair hearing”;

Motivering suatu vonis diperlukan agar supaya para pihak (dan pencari keadilan lainnya) dapat mengerti mengapa hakim sampai kepada suatu putusan yang demikian. Tidaklah cukup apabila hakim di dalam putusannya hanya menyatakan bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat telah terbukti;

Motivering diperlukan agar hakim dalam pemeriksaan di tingkat yang lebih tinggi dapat meneliti serta menelusuri dan menilai apakah konstatering hakim pertama sejauh mengenai fakta-faktanya telah tepat dan benar dan apakah dengan demikian penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut sudah tepat dan benar pula. Oleh karenanya maka kewajiban bagi seorang hakim untuk memberikan dasar pertimbangan yang cukup bagi putusan-putusannya berhubungan erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan sistem pemeriksaan dalam dua tingkatan: peradilan tingkat pertama dan peradilan

Hal. 27 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011



tingkat banding. Bahkan Mahkamah Agung, di tingkat kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan (baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi) atas dasar pertimbangan bahwa putusan itu tidak diberikan pertimbangan yang cukup (niet voldoende gemotiveerd)”;

39 Bahwa Pemohon Kasasi/semula Penggugat dengan hormat menyampaikan bahwa karena *Judex Facti* telah tidak atau tidak memberikan alasan yang jelas dan tidak cukup memberikan pertimbangan dalam memeriksa bukti-bukti dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi/semula Penggugat dan hanya mempertimbangkan Surat Keputusan No. KEP-216/WCB.11/KPP.01/ 2008 yang memberikan ijin edar produk rokok Termohon Kasasi yang menggunakan merek “NEO + lukisan opmak”, Mahkamah Agung berhak untuk memeriksa perkara ini sendiri dan membatalkan putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi seluruhnya;

40 Bahwa menurut pendapat ahli hukum Prof.R.Subekti, S.H. dalam bukunya Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan ke 11, 1996, halaman 15, menyatakan:

“Suatu masalah yang sangat penting dalam Hukum Pembuktian adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, karena suatu pembagian beban pembuktian yang berat sebelah berarti apriori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat dianggap sebagai suatu soal hukum atau yuridis, yang dapat diperjuangkan sampai tingkat kasasi di muka Pengadilan Kasasi, yaitu Mahkamah Agung. Melakukan pembagian beban pembuktian yang tidak adil dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum atau undang-undang yang merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Hakim atau Pengadilan yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dan lagipula alasan-alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BINTANG PESONA JAGAT tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 15 Th 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BINTANG PESONA JAGAT, tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Djafni Djamal, SH, MH., Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Anggota:

Ttd./

I Made Tara, SH.

Ttd./

Djafni Djamal, SH, MH.

Ketua:

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL.

Panitera Pengganti:

Hal. 29 dari 34 hal. Put. No. 567 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH
 Biaya-biaya :
 M a t e r a i Rp 6.000,-
 R e d a k s i Rp 5.000,-
 Administrasi kasasi Rp 4.989.000,-
 J u m l a h Rp 5.000.000,-

Untuk Salinan
 MAHKAMAH AGUNG RI
 a.n. Panitera
 Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH
 NIP. 1959 1207 1985 12 2 002

- 5 Bahwa Penggugat sebagai pemilik hak atas merek dagang terdaftar "NEOMILD" berdasarkan Pasal 3 UU Merek memperoleh hak eksklusif atas merek dagang terdaftar "NEOMILD" yang diberikan oleh negara kepada Penggugat untuk selama jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya ;
- 6 merujuk pada Pasal 3 UU Merek yaitu tentang hak eksklusif yang diberikan negara kepada Penggugat yang menjadikan Penggugat sebagai pemilik satu-satunya, yang berhak menggunakan dan memperoleh manfaat ekonomis terhadap merek dagang terdaftar "NEOMILD" ;

Tergugat Melanggar Hak Eksklusif Penggugat Atas Merek Dagang Terdaftar "NEOMILD".

7. Bahwa tanpa izin Penggugat sebagai pemilik hak eksklusif yang sah atas merek dagang terdaftar "NEOMILD", Tergugat telah menggunakan kata "NEO" yang memiliki persamaan dengan merek dagang terdaftar "NEOMILD" milik Penggugat. Kata "NEO" tersebut digunakan oleh Tergugat pada kemasan rokok dan rokok yang diproduksi, dipasarkan dan dijual oleh Tergugat untuk wilayah pemasaran Indonesia ;
8. Bahwa fakta di atas diketahui oleh Penggugat dari adanya kemasan-kemasan rokok dan rokok dengan kata "NEO" produksi dari Tergugat (Bukti P-3) yang didistribusikan dan dijual di Indonesia. (Bukti P-4) ;
9. Adapun bentuk kemasan rokok dan rokok dengan kata "NEO" produksi Tergugat tersebut, adalah sebagai berikut :

a. Permohonan Pendaftaran  atas merek dagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)